

KU LEUVEN



*Recente evoluties in het
Merkenrecht (2010-2015)*

Prof. Marie-Christine Janssens
ICRI-CIR, K.U.Leuven

Permanente Vorming Ned. Orde van Advocaten Balie
Brussel – 12 mei 2015





Wetgeving

KU LEUVEN

Wijzigingen BVIE

☐ In werking per 1 oktober 2013

- Protocol 22 juli 2010 (o.a. berekening oppositietermijn)
- Protocol 22 juni 2012 (o.a. Engels als werktal)
- Protocol 22 maart 2013 (aanpassing uitvoeringsreglement)

☐ Nog niet in werking (cascade)

- Protocol van 15 oktober 2012 betreffende de instelling en het **statuut van een Benelux-Gerechtshof**
- Protocol van 21 mei 2014 tot wijziging van het BVIE met het oog op het toekennen van een nieuwe bevoegdheid voor **Benelux-Gerechtshof om als beroeps- en cassatierechter** op te treden
- Protocol van 16 december 2014 tot wijziging van het BVIE, wat betreft de oppositie en de invoering van een **administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring** van merken

KU LEUVEN

Wetgeving Europese Unie

□ Huidig kader

- Merkenrichtlijn 1988 → (codificatie) → 2008
- Merkenverordening 1993 → (codificatie) → 2009

□ Modernisering

- 2011 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (Max Planck Institut Munchen)

□ 'Trademark Reform Package' 2015

- Voorstel voor een Richtlijn (COM/2013/0162) (herschikking)
- Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (COM/2013/0161)
- Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening 2869/95 inzake de aan het BHIM te betalen taksen

KU LEUVEN

Hervorming Europese Merkenstelsel

□ Februari 2014

- Eerste lezing Europees Parlement

□ Juli 2014

- Common position Raad

□ November 2014 – April 2015

- 'Trilogue' Commissie, EP en Raad (voorlopig akkoord 21 april 2015)

□ Toekomst

- Bekrachtiging van het compromise voorstel door de Raad en het EP (JURI)
- Tweede lezing EP (plenair) in **september 2015 (?)**

KU LEUVEN

Co-existentie blijft uitgangspunt

Richtlijn

- Vrij ambitieus opzet tot verdere harmonisatie
- Materieel recht wordt verregaand geharmoniseerd
- Vroegere optionele bepalingen gaan er uit
- Nieuwe materies die voorheen buiten harmonisatie vielen
- Het merk als **deel van het vermogen**
- Bepalingen inzake **garantie- en kwaliteitsmerken**
- Procedures: Harmonisatie procedures bij nationale diensten (gestroomlijnd met GMVO) : ex officio onderzoek, oppositie- en nietigheidsprocedures

Verordening

- De wijzigingen van het substantieel recht zijn vrij modest
- Grootste wijzigingen betreffen de organisatie van het BHIM
- → verbetering van de bestuursstructuur en het opzetten van deugdelijke financiële procedures binnen het BHIM

KU LEUVEN

Belangrijkste wijzigingen materieel recht

- ☐ Tekens moeten **niet langer 'grafisch'** kunnen worden voorgesteld om een merk te vormen
- ☐ Oppositiegronden:
 - hypothese van **aantasting aan bekend merk** wordt verplicht
- ☐ **Inbreukgronden**
 - Sub a (dubbele identiteit): behoud van tekst
 - Voorstel tot toevoeging 'enkel herkomstverwarring' verworpen
 - Sub c : aanpassing aan rechtspraak HvJ (ook soortgelijke goederen)
- ☐ Goederen in **transit** : inbreuk indien beschermd in de EU, *tenzij* bewijs dat de goederen bestemd zijn voor andere bestemming waar ze legitiem op de markt kunnen worden geplaatst
- ☐ **Uitzonderingen**
 - Eigen naam geldt niet voor rechtspersoon
 - + Eerlijk gebruik van niet-onderscheidende tekens
 - + Eerlijk 'verwijzend' gebruik
 - + *in Recitals*: Parodie mogelijkkerwijs 'fair use'

KU LEUVEN

7

Belangrijkste wijzigingen procedures

- ☐ 1-taks-per-klasse systeem
 - 1 of 2 klassen = goedkoper (ipv 900 €)
 - Hernieuwing wordt substantieel goedkoper (ipv€)
- ☐ Regels m.b.t. gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen (implementatie *IP Translator arrest*, C-107/10) - infra
- ☐ Lidstaten moeten in een administratieve oppositie- en nietigheidsprocedure voorzien
 - Overgangperiode van 7 jaar (?)
 - Mogelijkheid blijft van ex officio onderzoek relatieve gronden

KU LEUVEN

8

Regelgeving Internationaal

- ☐ Verdrag inzake het merkenrecht (TLT) van 27 oktober 2004 trad in werking voor de Benelux op 11 augustus 2012
 - regels ter vereenvoudiging en harmonisatie van de administratieve procedures voor de verlening van merken
 - Bv. mogelijkheid van een 'afsplitsing' van een merk(aanvraag) – nog niet in BNL
- ☐ Verdrag van Singapore van 27 maart 2006 inzake het merkenrecht trad in werking op 8 januari 2014
 - bouwt verder op het TLT, met uitbreiding naar traditionele tekens

KU LEUVEN



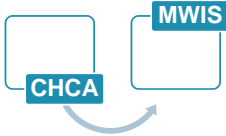
Rechtspraak

KU LEUVEN

Geldigheidsvereisten

□ Opgave van goederen en diensten

- IP Translator arrest: Een inschrijvingsaanvraag moet voldoende duidelijk en nauwkeurig aangeven voor welke waren/diensten de aanvraag geldt (MWIS)
- HvJ 19 juni 2012, C-307/10



KU LEUVEN

Geldigheidsvereisten: grafische voorstelling

□ Grafische voorstelling → Vaste rechtspraak

- Basis arrest Sieckmann 2002 (geurmerk)
 - een visuele weergave door middel van figuren, lijnen of lettertekens, die moet voldaan aan →



□ Noteer : Nieuwe voorstellen RL & VO

- Schrapping "grafische voorstelling"
- "Vatbaar voor een zodanige voorstelling dat de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat zijn nauwkeurig te bepalen wat het precieze voorwerp is van de aan de houder verleende bescherming"

KU LEUVEN

HvJ 10 juli 2014, C-421/13 (Apple store)



- ☐ “de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren”

KU LEUVEN

13

Geldigheidsvereisten: Onderscheidend vermogen

- ☐ **Onderscheidend vermogen (art. 7 VO - art. 3 RL)**
- (b) Niet-onderscheidend; (c) beschrijvend; (d) generiek
- ☐ **Beoordelingscriteria**
- Voor alle tekens gelden dezelfde criteria bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen
 - Wel rekening houden met de perceptie bij het relevante publiek die niet noodzakelijk dezelfde is voor alle tekens
- ☐ **+/- vaststaande rechtspraak**
- Woord en woordcombinaties
 - Slogans
 - Kleuren & kleurcombinaties
 - 3D merken (vormen)

KU LEUVEN

14

Woorden

ESPETEC

• Varkensvleeswaren (Catalaans woord)
• Ger.EU 13 september 2012, T-72/11



PERLE

• Mousserende wijn
• Ger.EU 1 februari 2013, T-104/11 - Ferrari/BHIM



GLISTEN

• Schoonmaakmiddelen
• Ger.EU 10 februari 2015, T-648/13, IOIP Holdings LLC/BHIM



COLLEGE

• horeca & toeristische dienstverlening
• Ger.EU 12 juni 2012, T-165/11



PIANISSIMO

• Wasmachines en stofzuigers
• Ger.EU 21 januari 2015, T-11/14, Grundig



KU LEUVEN

15

Woordcombinaties

❑ Vaste rechtspraak sinds 2005: *Biomild & Postkantoor*

- door de combinatie moet een syntactisch of semantisch "ongebruikelijke wending" ontstaan, waarbij een "indruk wordt gewekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van die bestanddelen, zodat het woord meer is dan de som van zijn bestanddelen"

KU LEUVEN

16

Woordcombinaties

SLIM BELLY

- Fitness apparatuur
- Ger.EU 30 april 2013, T-61/12, ABC-One/BHIM



BETWIN

- Gokdiensten
- Ger.EU, 6 juli 2011, I-content/BHIM, T-258/09



GREENWORLD

- o.a. brandstoffen
- Ger.EU 27 februari 2015, T-106/14, Universal Utility International/BHIM



BIODERMA (diëtische substanties voor medisch gebruik)

- De mogelijkheid van een effect op de huid tijdens het gebruik vanuit het oogpunt van het relevante publiek te ver verwijderd is voor het bestaan van een voldoende rechtstreeks en concreet verband met het betrokken merk
- Ger.EU 21 februari 2013, T-427/11



KU LEUVEN

17

Slogans



Audi
Vorsprung durch Technik

❑ Vaste rechtspraak

- een slagzin die een zekere uitleggingsinspanning van het publiek vraagt en getuigt van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is, kan een merk zijn
- HvJ 12 juli 2012, C-311/11 P: weigering "Wir Machen das besondere einfach" voor soft- en hardware

KU LEUVEN

18

Slogans : weigeren



PASSION FOR BETTER FOOD

- Voedselproducten
- Ger.EU 23 september 2011, T-251/08, Vion/BHIM

INNOVATION FOR THE REAL WORLD

- Ger.EU 6 juni 2013, T-515/11, Delphi Technologies/BHIM

PURE POWER (motoren)

- Ger.EU 27 juni 2013, T-248/11, International Engine Intellectual Property/BHIM

BE HAPPY

- Gerecht 30 april 2015, T-707/13

• BE HAPPY! SHOP

KU LEUVEN

19

Beeldmerken

☐ schaakbordpatronen van LV zijn niet onderscheidend

- Ger.EU 21 april 2015, T-360/12 en T-359/12



☐ Vier-sterren-logo

- Ger.EU 3 september 2014, T-686/13 (kl. 39)



☐ Simpele grafische layout van woordmerk volstaat niet



natural beauty

KU LEUVEN

20

Vormmerken

☐ een driedimensionaal merk dat louter bestaat uit de vorm van de waar, kan slechts kan worden ingeschreven wanneer deze vorm aanzienlijk afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de sector

- HvJ 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt, C-98/11 P
- HvJ 7 mei 2015, C-445/13 P, Voss of Norway/BHIM



☐ De vormmerkcriteria zijn ook van toepassing op beeldmerken die een tweedimensionale weergave vormen

- HvJ 15 mei 2014, Louis Vuitton, C-97/12 P
- HvJ 13 september 2011, Hans-Peter Wilfer, C-546/10



21

Kleurmerken

- ❑ **Publiek belang (monopolisering-concurrentiebelemmerend effect) mee in aanmerking nemen**

- ❑ **Ab initio : zelden**

- Glinstergeel en zilvergrijs voor drillboren
 - Ger.EU 3 februari 2011, T-299/09 en T-300/09
- Tinten van groen voor windturbines
 - Ger.EU 28 januari 2015, T-655/13, Enercon
- Geel Telenet
 - Brussel, 4 februari 2014, *IRDI* 2014, 429

- ❑ **Wel:**

- Tint van blauw van MAES
 - Brussel, 21 oktober 2013, *IRDI* 2014, 411



KU LEUVEN

22

Geldigheidsvereisten: Inburgering



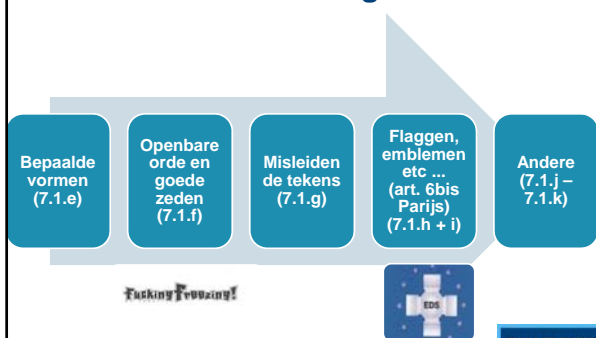
- ❑ Voor **inburgering** moet onderscheidend vermogen worden bewezen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste.
 - Het zou evenwel te ver gaan te eisen dat het materiële bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen voor elke individuele lidstaat afzonderlijk moet worden geleverd
 - HvJ 24 mei 2012, C-98/11 P (chocoladehaas)

KU LEUVEN

23

Geldigheidsvereisten

4. Uitgesloten tekens



24

Uitgesloten vormen



☐ Geldt voor alle vorm-tekens: 2 en 3 dimensionaal

- H.v.J. 6 maart 2014, C-337/12 P tot C-340/12 P, Pi-Design
- Prejudiciële vraag 2015 vanuit Nederland in zaak Louboutin ?

- Aard van de waar
- Wezenlijke waarde van de waar
- Noodzakelijk voor technisch resultaat

KU LEUVEN

25

HvJ 18 September 2014, C-205/13 ('Trip Trap stoel')



☐ Aard van de waar?

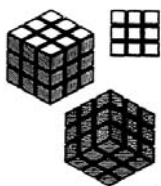
- Uitsluiting "kan van toepassing zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

☐ Wezenlijke waarde?

- mag niet enkel worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben
- Uitsluiting kan van toepassing zijn "op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven"

KU LEUVEN

Vorm noodzakelijk voor technisch resultaat ?



☐ Het is voldoende dat de essentiële/wezenlijke kenmerken een technische functie vervullen

- HvJ 14 september 2010, Lego Juris/BHIM & Mega Brands, C-48/09

☐ Ger. 25 november 2014, T-450/09 : vorm van Rubik's Cube is geldig als Gemeenschapsmerk (beroep hangende als C-30/15 P)

- De grafische voorstelling van deze kubus bevat geen technische oplossing die in de weg staat aan de bescherming ervan als merk.

☐ Ook alle andere absolute gronden (vormen & gemis aan onderscheidend vermogen) verworpen

KU LEUVEN

27

Vorm noodzakelijk voor technisch resultaat



- ❑ Brussel 11 december 2012, Lego/TKS ('Ice Watch uurwerken'), *IRDI* 2013, 64, *ICIP* 2012, 708
 - een onderzoek naar het bestaan van deze grond moet in concreto gebeuren, rekening houdend met de aard van de goederen waarvoor de vorm werd geregistreerd. Het is dus niet omdat de vorm van een Lego-blok noodzakelijk is om een technisch resultaat te bekomen voor speelgoedbouwstenen (zoals het Hof van Justitie heeft geoordeeld) dat dit oordeel automatisch zou gelden voor andere producten
 - in casu is uitsluitingsbepaling niet van toepassing op verpakkingsdozen voor horloges

KU LEUVEN

28

Oppositiegronden

- ❑ Eerdere registratie (art. 8.1)
 - Dubbele identiteit (8.1.a)
 - Verwarringstichtende overeenstemming (8.1.b)
 - Schade aan bekend merk (8.5)
- ❑ Algemeen bekend merk (art. 6bis Parijs)
- ❑ Andere in het economisch verkeer gebruikte tekens van meer dan plaatselijke betekenis (8.4)
 - HvJ 29 maart 2011, C-96/09 Anheuser-Busch/BHIM & Budějovický Budvar
 - Geen economisch gebruik van meer dan plaatselijke betekenis van oudere oorsprongsbenaming in Fr. en Oost.



Beschermingsomvang

- Omvang exclusieve rechten (art. 2.20.1 BVIE/9 VO/5 RL)
 - (a) situatie van dubbele identiteit
 - (b) situatie van verwarringstichtende overeenstemming
 - (c) gebruik berokkent schade aan bekend merk
 - (d) Ander gebruik (enkel Benelux)
- Beperkingen op het exclusief merkrecht
 - Algemene (art. 12 VO/6 RL)
 - Uitputting (art. 13 VO/7 RL)

KU LEUVEN

30

Beschermingsomvang – voorafgaande voorwaarden

□ Een gebruik

- Inclusief 'onzichtbaar gebruik' als trefwoord of metatag
 - HvJ 23 maart 2010, C-238/08 tot C-238/08 (Google/Vuitton)
- Niet : het enkele afvullen van blikjes die van een als merk beschermd teken zijn voorzien
 - HvJ 15 december 2011, C-119/10
 - Frisdranken Industrie Winters/Red Bull



□ In het economisch verkeer

- Niet: aanbod door een persoon van merkproducten via een elektronische marktplaats tenzij de verkoop buiten de sfeer van de privéactiviteit valt
 - HvJ 12 juli 2011, C-324/09 (eBay)



□ Als merk

- Niet door tussenpersoon; dus geen rechtstreekse aansprakelijkheid
 - HvJ 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08 (Google/Vuitton)
 - HvJ 22 september 2011, Interflora/M&S, C-329/09



KU LEUVEN

31

Art. 2.20.1.(a) / 9.1.(a) Dubbele identiteit

□ Identieke tekens & Identieke waren/diensten

- kleurmerk geel-oranje
 - Vz. Brussel 4 november 2011, IRDI 2012, 190
- Ook na intrekking van toestemming
 - HvJ 19 september 2013, C-661/11, Martin Y Paz
- Niet identieke kleuren
 - Brussel, 21 oktober 2013, IRDI 2014, 411



□ Gebruik doet afbreuk aan een functie van het merk

- Essentiële functie (herkomstfunctie) of één van de andere functies ("kwaliteitsfunctie, communicatiefunctie, investeringsfunctie, reclamefunctie")
 - L'Oréal/Bellure (2009), Interflora/M&S, (2011), C-329/09



KU LEUVEN

32

Art. 2.20.1.(b) / 9.1.(b) Verwarringstichtende overeenstemming



□ HvJ 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers/Asda

- Beoordeling moet ook rekening houden met *niet-gedeponeerde elementen* - zoals de aard van de waren, de prijs en andere objectieve eigenschappen - en die in of bij het *gebruik* van het merk een rol spelen
 - Cf. vroegere rechtspraak BenGH (Michelin) en Hof van Cassatie
- In casu: gebruik van kleur groen op ruime schaal
 - Maar ook in aanmerking nemen dat de beweerde inbreukmaker wordt geassocieerd met deze kleur!
- Arrest ook van belang voor 'geldige reden' en 'normaal gebruik'

KU LEUVEN

33

Overeenstemming werd aangenomen

BOTOX/BOTOLIST & BOTOCYL

• HvJ 10 mei 2012, Allergan/Rubinstein & L'Oréal, C-100/11 P

KINDER / KINDERTRAUM

• Ger.EU 16 mei 2012, Wahlfahrt/BHIM & Ferrero, T-280/11

SKY en SKYPE en



• Ger.EU 5 mei 2015, T-423/12, Skype/BHIM & Sky

SPA en MANEA SPA

SPA en



• Ger. EU 17 maart 2015, T-611/11
• Ger.EU 27 februari 2015, T-377/12

KU LEUVEN

34

Overeenstemming aangenomen

Ger.EU 8 mei
2012, T-244/10



Ger.EU 5
november
2013, T-378/12



AYUURI
NATURAL

KU LEUVEN

35

Geen overeenstemming

Ger.EU 24 mei
2012, T-169/10

TORO
XL



Ger.EU
21 februari
2013, T-444/10

BAMIX

KMIX

Ger.EU,
5 december
2013, T-394/13

VOLVO



KU LEUVEN

36



3. 'Aantasting' aan bekend merk

ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie of onderscheidend vermogen ('meeliften' of 'free-riding')

- Ger.EU 25 januari, Viaguara/BHIM & Pfizer, T-332/10
- HvJ 10 mei 2012, C-100/11 P **Botox/Botolist**

afbreuk aan het onderscheidend vermogen ('verwatering' of 'dilution by blurring')

- Veronderstelt wel degelijk dat is aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd
- HvJ 14 nov. 2013, C-383/12 P

afbreuk aan de reputatie ('degeneratie' of 'dilution by tarnishment')

- HvJ 18 juni 2009, L'Oréal/Bellure, C-487/07







Beschermingsomvang

Beperkingen op het exclusief merkrecht

- Noodzakelijke aanduiding (art. 12 VO/6 RL)
 - HvJ 8 juli 2010, Portakabin/Primakabin, C-558/08 (Adword case)
- Uitputting (art. 13 VO/7 RL)
 - HvJ 8 juli 2010, Portakabin/Primakabin, C-558/08
 - HvJ 14 juli 2011 Viking Gas (C-46-10).

Andere issues

❑ Kwade trouw

- Communautaire notie
- Wist of behoorde te weten van gebruik in buitenland is niet voldoende
 - HvJ 27 juni 2013, C-320/12, Malaysia Dairy



❑ Vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik

- Gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie en teneinde in de EU marktaandeel te behouden of te verkrijgen – abstractie moet worden gemaakt van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten
 - HvJ 19 december 2012 C-149/11, Onel/Omel
- het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd
 - HvJ 25 oktober 2012, C-553/11 ('Proti')



❑ Vervallenverklaring wegens verwording tot soortnaam

- wanneer merk door toedoen of nalaten van merkhouders louter uit oogpunt van eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden
- 'nalaten' omvat in beginsel elk verzuim waardoor de merkhouders onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt
 - HvJ 6 maart 2014, C-409/12



KU LEUVEN

40
